

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

RECEIVED

18 MAR 2004

PCT

Rec'd PCT/PTA 29 JUN 2004

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2001P22274WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 02/00040	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 09.01.2002	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 09.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04M15/00		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

 Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 18.04.2002	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 17.03.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Veaux, C Tel. +49 89 2399-8820 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

2, 3 in der ursprünglich eingereichten Fassung
1, 1a eingegangen am 11.07.2003 mit Schreiben vom 11.07.2003

Ansprüche, Nr.

1-9 eingegangen am 11.07.2003 mit Schreiben vom 11.07.2003

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen **PCT/DE 02/00040**

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 1-9
Nein: Ansprüche |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-9
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erläuterungen zur Stützung dieser Feststellung.

Das im Internationale Recherchenbericht zitierte Dokument D1=WO 92 19078 A stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar. Es offenbart den Wechsel der von einer Mobilfunkteilnehmeridentitätskarte aktuell für einen Teilnehmer verwendeten Identität und eine Mitteilung des Wechsels durch Neueinbuchung in ein Mobilfunknetz, um so die getrennte Verrechnung von dienstlichen und privaten Gesprächen zu ermöglichen.

Gemäß der Erfindung wird auf vom Mobilfunkendgerät festgestellte Eingabe des Nutzers dahingehend, ob ein Gespräch als dienstlich oder privat abzurechnen ist, eine die Eingabe und die Identität des Mobilfunkteilnehmeridentitätsmoduls repräsentierende Nachricht an das Mobilfunk gesendet. Eine Neueinbuchung unter einer neuen Identität entfällt somit.

Da D1 in eine grundlegend andere Richtung weist und kein anderes Dokument des Recherchenbericht die Erfindung nahelegt erfüllen die Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT.

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Der unabhängige Anspruch 7 enthält das Merkmal nicht, dass die gesendete Nachricht eine „die Identität des Mobilfunkteilnehmeridentitätsmoduls repräsentierende Identitätsangabe“ enthält. Da dieses Merkmal für die Durchführung der Erfindung wesentlich ist, definiert Anspruch 1 nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung und erfüllt das Erfordernis der Regel 6 .3 a) und b) PCT nicht.

Beschreibung

„Getrennte Verrechnung von Privat- und Dienstgesprächen bei Mobiltelefonen“

5

Die Erfindung betrifft Verfahren und Vorrichtungen zur Vergebührung eines von einem Nutzer eines Mobilfunkendgerätes über das Mobilfunkendgerät und ein Mobilfunknetz geführten Gesprächs.

10 Mobilfunkendgeräte (Mobiltelefone/Handys) werden häufig teilweise privat und dienstlich genutzt, was für eine korrekte Abrechnung eine getrennte Rechnungsstellung privater und dienstlicher Telefongespräche (mündliche Gespräche und Kurznachrichten etc.) erfordert.

15 Das Problem kann bisher in unterschiedlicher Weise gelöst werden. Zum einen könnte der Kunde zwei Mobiltelefone mit sich führen, nämlich eins für dienstliche Gespräche und eins für private Gespräche, wodurch er zwei Rechnungen erhält. Ferner ist es möglich, mit einem Mobilfunkendgerät Dienst-
20 und Privatgespräche zu führen und auf der monatlichen Rechnung manuell Privatgespräche und Dienstgespräche zu markieren und ggf. gegenüber dem Arbeitgeber zu kontieren. Ferner wird von Mobilfunknetzbetreibern eine Mobilfunkkarte mit zwei Mobilfunkteilnehmeridentitäten angeboten, welche
25 eine nach den beiden Mobilfunkteilnehmeridentitäten aufgeteilte (und damit nach Dienstgesprächen und Privatgesprächen aufgeteilte) Rechnung ermöglicht, jedoch erfordert, dass das Telefon zwischen einem Dienstgespräch und einem Privatgespräch ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
30 wird, damit es sich mit der jeweils anderen Mobilfunkteilnehmeridentität einbuchen kann. Ferner ist es möglich, dass ein Mobilfunkteilnehmer nur ein Mobiltelefon aber zwei Mobilfunkteilnehmeridentitätskarten mit sich führt und diese ggf. auch austauscht. Diese Ansätze sind jedoch
35 unkomfortabel.

200122274

1a

WO 92/19078 offenbart eine Neueinbuchung eines Mobilfunkendgerätes mit einer neuen Identitätsangabe (IMSI/MSISDN) auf Anweisung eines Mobilfunkteilnehmers um eine Abrechnung für diese neue Identitätsangabe zu bedingen, und erfordert deshalb keine Übermittlung einer Angabe ob ein Gespräch für einen Teilnehmer als dienstlich oder

5 privat abzurechnen ist, an ein Mobilfunknetz oder dortige Abspeicherung einer derartigen Angabe.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Vergebührung (8) eines von einem Nutzer (1) eines Mobilfunkendgerätes (3) über das Mobilfunkendgerät (3) und ein Mobilfunknetz (6) geführten Gesprächs (4) dadurch gekennzeichnet, dass auf eine vom Mobilfunkendgerät (3) festgestellte Eingabe (2) des Nutzers (1) dahingehend, ob ein Gespräch (4) als dienstlich oder privat abzurechnen ist, eine die Eingabe und die Identität (SIM, IMSI) des Mobilfunkteilnehmeridentitätsmoduls repräsentierende Nachricht an das Mobilfunknetz (5) gesandt (4) wird und dass neben Angaben betreffend die Identität eine Angabe über den dienstlichen oder privaten Charakter des aktuell oder zuletzt geführten Gespräches abgespeichert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachricht (4) eine Kurznachricht ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachricht eine USSD ist.
4. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachricht eine Identitätsangabe, insbesondere MSISDN oder IMSI zum Mobilfunkendgerät-Nutzer (1) enthält.
5. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabe (2) vor oder während oder nach einem Gespräch erfolgen kann.
6. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass seitens des Mobilfunknetzes (5,6) die Eingabe (2) repräsentierende Daten von einem Gebührenrechner (8) einem Gespräch zugeordnet und bei der nächsten Rechnungserstellung berücksichtigt werden für eine Unterteilung der Rechnung in private und dienstliche Gespräche.

7. Mobilfunkendgerät, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorgehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine belegbare Taste (2) aufweist, wobei das Mobilfunkendgerät so ausgebildet ist, dass bei Betätigung der Taste (2) eine Absendung einer Nachricht an ein Mobilfunknetz (5,6) betreffende dienstlichen oder privaten Charakter eines vom Mobilfunk-Endgerät (3) ausgeführten Gesprächs veranlasst wird.
8. Mobilfunkendgerät nach Anspruch 7 dadurch gekennzeichnet, dass die Taste ein Softkey des Mobilfunkendgerätes (3) ist.
9. Mobilfunkteilnehmeridentitätsmodul für ein Mobilfunkendgerät (3), dadurch gekennzeichnet, dass es so ausgebildet ist, dass bei einer Eingabe in das Mobilfunkendgerät (3) betreffend den dienstlichen oder privaten Charakter eines vom Mobilfunkendgerät (3) ausgeführten Gespräches eine die Identität (SIM, IMSI) des Mobilfunkteilnehmeridentitätsmoduls repräsentierende Identitätsangabe sowie eine den dienstlichen oder privaten Charakter des Gesprächs repräsentierende Angabe in einer Nachricht (4) an das Mobilfunknetz (7) gesandt wird.

Rec'd PCT/PTO 23 JUN 2004

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2002/000040

Translation

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2001P22274WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2002/000040	International filing date (day/month/year) 09 January 2002 (09.01.2002)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04M 15/00		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of <u>4</u> sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 18 April 2002 (18.04.2002)	Date of completion of this report 17 March 2004 (17.03.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/DE2002/000040

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

☐ the international application as originally filed

☒ the description:

pages _____, 2, 3, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, 1, 1a, filed with the letter of _____ 11 July 2003 (11.07.2003)

☒ the claims:

pages _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, 1-9, filed with the letter of _____ 11 July 2003 (11.07.2003)

☒ the drawings:

pages _____, 1/1, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

☐ the sequence listing part of the description:

pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
☐ filed together with the international application in computer readable form.
☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
☐ the claims, Nos. _____
☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1 - 9	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1 - 9	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 9	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

The international search report citation D1 (WO 92 19078 A) is the closest prior art. Said document discloses the change of the identity currently used for a subscriber by a mobile radio telephone subscriber identity card and notification of that change by re-registration on a mobile radio telephone network to enable official and private calls to be billed separately.

According to the invention, in response to user input detected by the mobile radio telephone terminal and indicating whether a call is to be billed as official or private, a message representing said input and the identity of the mobile radio telephone subscriber identity module is sent to the mobile radio telephone network. Re-registration under a new identity is therefore unnecessary.

Since D1 points in a completely different direction and no other search report citation suggests the invention, the claims satisfy the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

Certain observations on the international application

Independent claim 7 does not include the feature that the message sent contains "identity information representing the identity of the mobile radio telephone subscriber identity module". Since this feature is essential to the performance of the invention, claim 7 does not define all the essential features of the invention and does not meet the requirement of PCT Rule 6.3(a) and (b).